



## Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

18 gennaio 2017\*

«Rinvio pregiudiziale — Proprietà intellettuale — Direttiva 2004/48/CE — Azione riguardante una lesione di un diritto di proprietà intellettuale — Diritto d'informazione — Richiesta di informazioni in un procedimento — Procedimento relativo all'azione conclusosi con la constatazione di una violazione di un diritto di proprietà intellettuale»

Nella causa C-427/15,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Nejvyšší soud (Corte suprema, Repubblica ceca), con decisione del 24 giugno 2015, pervenuta in cancelleria il 3 agosto 2015, nel procedimento

**NEW WAVE CZ, a.s.**

contro

**ALLTOYS, spol. s r. o.,**

LA CORTE (Nona Sezione),

composta da C. Vajda (relatore), facente funzione di presidente di sezione, K. Jürimäe e C. Lycourgos, giudici,

avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

- per il governo ceco, da M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;
- per la Commissione europea, da P. Němečková e F. Wilman, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

\* \* Lingua processuale: il ceco.

## Sentenza

- 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU 2004, L 157, pag. 45, e rettifica in GU 2004, L 195, pag. 16).
- 2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la NEW WAVE CZ, a.s. (in prosieguo: la «NEW WAVE»), titolare del marchio denominativo MegaBabe, e la ALLTOYS, spol. s r. o. in merito all'uso, da parte di quest'ultima, del suddetto marchio senza il consenso della prima.

### Contesto normativo

#### *Diritto dell'Unione*

- 3 Il considerando 10 della direttiva 2004/48 è formulato come segue:

«L'obiettivo della presente direttiva è di ravvicinare [l]e legislazioni [degli Stati membri] al fine di assicurare un livello elevato, equivalente ed omogeneo di protezione della proprietà intellettuale nel mercato interno».
- 4 L'articolo 8 di tale direttiva, intitolato «Diritto d'informazione», ai paragrafi 1 e 2 enuncia quanto segue:

«1. Gli Stati membri assicurano che, nel contesto dei procedimenti riguardanti la violazione di un diritto di proprietà intellettuale e in risposta a una richiesta giustificata e proporzionata del richiedente, l'autorità giudiziaria competente possa ordinare che le informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che violano un diritto di proprietà intellettuale siano fornite dall'autore della violazione e/o da ogni altra persona che:

  - a) sia stata trovata in possesso di merci oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale;
  - b) sia stata sorpresa a utilizzare servizi oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale;
  - c) sia stata sorpresa a fornire su scala commerciale servizi utilizzati in attività di violazione di un diritto;

oppure

  - d) sia stata indicata dai soggetti di cui alle lettere a), b) o c) come persona implicata nella produzione, fabbricazione o distribuzione di tali merci o nella prestazione di tali servizi.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono, ove opportuno, quanto segue:

  - a) nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori dei prodotti o dei servizi, nonché dei grossisti e dei dettaglianti;
  - b) informazioni sulle quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate, nonché sul prezzo spuntato per i prodotti o i servizi in questione».

5 L'articolo 9 della suddetta direttiva, intitolato «Misure provvisorie e cautelari», al suo paragrafo 1 e 2 dispone come segue:

«1. Gli Stati membri assicurano che le competenti autorità giudiziarie possano, su richiesta dell'attore,

- a) emettere nei confronti del presunto autore della violazione un'ingiunzione interlocutoria volta a prevenire qualsiasi violazione imminente di un diritto di proprietà intellettuale, o a vietare, a titolo provvisorio e, imponendo se del caso il pagamento di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata, ove sia previsto dalla legislazione nazionale, il proseguimento di asserite violazioni di tale diritto, o a subordinare l'azione alla costituzione di garanzie finalizzate ad assicurare il risarcimento del titolare; un'ingiunzione interlocutoria può inoltre essere emessa, alle stesse condizioni, contro un intermediario, i cui servizi sono utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale; ingiunzioni contro intermediari i cui servizi sono utilizzati da terzi per violare un diritto d'autore o un diritto connesso sono contemplate dalla direttiva 2001/29/CE.
- b) disporre il sequestro o la consegna dei prodotti sospettati di pregiudicare un diritto di proprietà intellettuale per impedirne l'ingresso o la circolazione nei circuiti commerciali.

2. Nei casi di violazioni commesse su scala commerciale gli Stati membri assicurano che, quando la parte lesa faccia valere l'esistenza di circostanze atte a pregiudicare il pagamento del risarcimento, l'autorità giudiziaria competente possa disporre il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del presunto autore della violazione, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri averi. A tal fine la competente autorità può disporre la produzione delle documentazioni bancarie, finanziarie o commerciali, o l'appropriato accesso alle pertinenti informazioni».

6 L'articolo 13 della direttiva 2004/48, intitolato «Risarcimento del danno», al suo paragrafo 1 così enuncia:

«Gli Stati membri assicurano che, su richiesta della parte lesa, le competenti autorità giudiziarie ordinino all'autore della violazione, implicato consapevolmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevole in un'attività di violazione di risarcire al titolare del diritto danni adeguati al pregiudizio effettivo da questo subito a causa della violazione.

(...)».

#### *Diritto ceco*

7 L'articolo 3, paragrafo 1, del zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (legge n. 221/2006, sull'esercizio dei diritti di proprietà industriale e di modifica delle leggi a tutela della proprietà industriale; in prosieguo: la «legge n. 221/2006») prevede la possibilità di far valere un diritto ad informazioni relative ad una violazione di un diritto.

8 Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della legge n. 221/2006, qualora le informazioni di cui al paragrafo 1 dello stesso articolo non siano fornite volontariamente in un termine ragionevole, la persona legittimata può richiederle con una domanda al giudice nel procedimento riguardante la violazione del diritto. Qualora non vi sia proporzione rispetto alla gravità delle minacce o delle violazioni del diritto, il giudice respinge la domanda.

## Procedimento principale e questione pregiudiziale

- 9 La NEW WAVE ha avviato un primo procedimento contro la ALLTOYS per aver utilizzato, nel proporre le proprie merci, il marchio MegaBabe senza il suo accordo.
- 10 Nell'ambito del suddetto primo procedimento, il giudice nazionale ha accertato, con sentenza definitiva, che la ALLTOYS aveva violato i diritti che la NEW WAVE detiene sul marchio MegaBabe e le ha ingiunto di astenersi da future violazioni e di ritirare i prodotti considerati già immessi sul mercato. Detto giudice, tuttavia, non ha autorizzato la NEW WAVE a modificare il suo atto introduttivo per obbligare altresì la ALLTOYS a fornirle tutte le informazioni relative alle merci di cui trattasi.
- 11 Dopo la conclusione definitiva di tale procedimento, la NEW WAVE ha avviato un nuovo procedimento dinanzi al Městský soud v Praze (corte regionale di Praga capitale, Repubblica ceca) affinché fosse ingiunto alla ALLTOYS di comunicarle tutte le informazioni sull'origine e le reti di distribuzione delle merci recanti il marchio MegaBabe da essa immagazzinate, immesse sul mercato o importate in qualsiasi momento in passato o attualmente, specificamente il nome e il cognome, o la denominazione sociale o commerciale, il domicilio o la sede del fornitore, del produttore, del depositario, del distributore o di qualsiasi altro precedente detentore di tali merci, nonché i dati sui quantitativi forniti o in deposito, ricevuti o ordinati e sui quantitativi venduti, i dati precisi sul prezzo di vendita dei diversi articoli e sul prezzo pagato dalla ALLTOYS al fornitore per le merci fornite.
- 12 Con sentenza del 26 aprile 2011, il Městský soud v Praze (corte regionale di Praga capitale) ha respinto la domanda della NEW WAVE. Tale giudice ha considerato che non fosse possibile far valere un diritto alle informazioni in un'azione proposta separatamente, giacché l'articolo 3 della legge n. 221/2006 prevede che siffatto diritto possa essere fatto valere solo con domanda rivolta al giudice adito con un'azione riguardante una violazione di un diritto. Orbene, secondo tale giudice, nel procedimento principale, l'azione relativa ad una violazione di un diritto si era già conclusa con la sentenza definitiva pronunciata nell'ambito del primo procedimento.
- 13 La NEW WAVE ha proposto appello dinanzi al Vrchní soud v Praze (Corte superiore di Praga, Repubblica ceca), il quale, con sentenza in data 27 febbraio 2012, ha riformato la sentenza di primo grado ordinando alla ALLTOYS di comunicare alla NEW WAVE le informazioni richieste. Detto giudice d'appello ha considerato che occorresse prendere in considerazione l'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2004/48 al fine di interpretare l'articolo 3 della legge n. 221/2006. In tale contesto, esso ha ritenuto che un procedimento relativo alla fornitura di informazioni che non sono comunicate volontariamente è un procedimento riguardante una violazione di un diritto.
- 14 La ALLTOYS ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del suddetto giudice d'appello dinanzi al Nejvyšší soud (Corte suprema, Repubblica ceca).
- 15 Quest'ultimo giudice rileva che, benché la legge n. 221/2006 abbia recepito la direttiva 2004/48 nell'ordinamento giuridico ceco, esistono tuttavia divergenze tra il testo di tale legge e quello della direttiva di cui trattasi. Infatti, mentre l'articolo 3 della legge n. 221/2006 prevede la possibilità di ottenere informazioni proponendo una domanda «nel procedimento riguardante la violazione del diritto» («v řízení o porušení práva»), l'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2004/48, nella sua versione in lingua ceca, prevede l'obbligo per gli Stati membri di garantire la possibilità di ottenere informazioni «in relazione a un procedimento riguardante la violazione di un diritto di proprietà intellettuale» («v souvislosti s řízením o porušení práva duševního vlastnictví»). Secondo il giudice del rinvio, occorre interpretare la suddetta disposizione nazionale conformemente alla direttiva 2004/48. Esso rileva tuttavia che l'interpretazione di tale espressione, che compare all'articolo 8, paragrafo 1, della summenzionata direttiva, non è univoca.

16 Il Nejvyšší soud (Corte suprema) sottolinea inoltre che sussistono differenze tra le varie versioni linguistiche della direttiva 2004/48. Le versioni in lingua ceca, inglese e francese di tale direttiva utilizzano rispettivamente l'espressione «in relazione ad un procedimento» («v souvislosti s řízením»), «nel contesto di un procedimento» («in the context of proceedings») e «nel quadro di un'azione» («dans le cadre d'une action»). Secondo tale giudice, contrariamente alle versioni in lingua ceca e inglese della direttiva 2004/48, la versione in lingua francese di quest'ultima corrisponde quindi maggiormente al testo della legge n. 221/2006, evocando una relazione più stretta tra il procedimento e la richiesta di informazioni.

17 Alla luce di tali premesse, il Nejvyšší soud (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva [2004/48] debba essere interpretato nel senso che ci si trova nel contesto di un procedimento riguardante la violazione di un diritto di proprietà intellettuale anche nel caso in cui, dopo la conclusione definitiva del procedimento con cui sia stata dichiarata sussistente una violazione del diritto di proprietà intellettuale, la parte attrice richieda, in un procedimento separato, informazioni sull'origine e le reti di distribuzione di merci o di servizi con cui è violato un diritto di proprietà intellettuale (ad esempio al fine di poter quantificare precisamente il danno e di richiederne di conseguenza il risarcimento)».

### **Sulla questione pregiudiziale**

18 Con la sua questione il giudice del rinvio chiede se l'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2004/48 debba essere interpretato nel senso che esso si applica ad una situazione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, nella quale, dopo la conclusione definitiva dell'azione con cui è stata dichiarata sussistente una violazione del diritto di proprietà intellettuale, la parte attrice richieda, in un procedimento separato, informazioni sull'origine e le reti di distribuzione delle merci o dei servizi con cui è violato tale diritto.

19 A questo proposito, conformemente a una giurisprudenza costante della Corte, ai fini dell'interpretazione di una norma di diritto dell'Unione si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenza del 17 marzo 2016, Liffers, C-99/15, EU:C:2016:173, punto 14 e giurisprudenza citata).

20 In primo luogo, relativamente al tenore letterale dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2004/48, occorre, da un lato, rilevare che l'espressione «nel contesto dei procedimenti riguardanti la violazione di un diritto di proprietà intellettuale» non può essere intesa come riferentesi unicamente ai procedimenti diretti alla constatazione di una violazione di un diritto di proprietà intellettuale. L'impiego di tale espressione non esclude, infatti, che nell'ambito del suddetto articolo 8, paragrafo 1, rientrino anche procedimenti separati, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, avviati dopo la conclusione definitiva di un'azione conclusasi con la constatazione di una violazione di un diritto di proprietà intellettuale.

21 Va in proposito aggiunto che, se è vero che, come ha fatto rilevare il giudice del rinvio, talune versioni linguistiche dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2004/48, come la versione in lingua francese, utilizzano espressioni che potrebbero essere interpretate come aventi un ambito di applicazione più ristretto rispetto a quelle impiegate in altre versioni linguistiche, come ad esempio le versioni in lingua ceca e inglese, è altrettanto vero, tuttavia, come ha fatto osservare la Commissione europea nelle sue osservazioni presentate alla Corte, che da nessuna di tali versioni linguistiche risulta che l'attore debba far valere il diritto d'informazione previsto in tale articolo nell'ambito di un unico e medesimo procedimento diretto alla constatazione di una violazione di un diritto di proprietà intellettuale.

- 22 D'altro lato, dal tenore letterale dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2004/48, risulta che destinatario dell'obbligo di fornire informazione è non soltanto l'autore della violazione del diritto di proprietà intellettuale di cui trattasi, ma anche «ogni altra persona» indicata in tale disposizione alle lettere da a) a d). Orbene, tali altre persone non sono necessariamente parti del procedimento diretto alla constatazione di una violazione del diritto di proprietà intellettuale. Tale considerazione conferma che il tenore letterale dell'articolo 8, paragrafo 1, della summenzionata direttiva non può essere interpretato nel senso che esso si applica solo nell'ambito di procedure siffatte.
- 23 In secondo luogo, tale interpretazione è conforme altresì all'obiettivo della direttiva 2004/48, che, come enunciato nel suo considerando 10, è quello di ravvicinare le legislazioni degli Stati membri relativamente ai mezzi per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale al fine di garantire un livello elevato, equivalente ed omogeneo di protezione della proprietà intellettuale nel mercato interno (sentenza del 16 luglio 2015, *Diageo Brands*, C-681/13, EU:C:2015:471, punto 71).
- 24 Per garantire quindi un livello elevato di protezione della proprietà intellettuale, occorre respingere un'interpretazione che riconoscerebbe il diritto d'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2004/48 sono nel quadro di un procedimento diretto a constatare una violazione di un diritto di proprietà intellettuale. Un livello di protezione siffatto rischierebbe, infatti, di non essere garantito qualora non fosse possibile esercitare detto diritto d'informazione anche nell'ambito di un procedimento separato avviato dopo la conclusione definitiva di un'azione terminata con la constatazione di una violazione di un diritto di proprietà intellettuale, come quello di cui al procedimento principale.
- 25 In terzo luogo, occorre ricordare che il diritto d'informazione previsto all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2004/48 dà espressione concreta al diritto fondamentale ad un ricorso effettivo garantito dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e ad assicurare in tal modo l'esercizio effettivo del diritto fondamentale di proprietà, nel cui novero rientra il diritto di proprietà intellettuale tutelato all'articolo 17, paragrafo 2, di quest'ultima (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2015, *Coty Germany*, C-580/13, EU:C:2015:485, punto 29). Tale diritto d'informazione consente, infatti, al titolare di un diritto di proprietà intellettuale di individuare colui che viola il suddetto diritto e di prendere i provvedimenti necessari, quali la richiesta di misure provvisorie previste all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2004/48 o il risarcimento del danno previsto all'articolo 13 della stessa direttiva, per tutelare tale diritto. Senza avere una conoscenza completa della portata della violazione del proprio diritto di proprietà intellettuale, il titolare di un diritto siffatto non sarebbe, infatti, in grado di determinare o calcolare precisamente il risarcimento a cui avrebbe diritto in conseguenza di tale violazione.
- 26 A tale proposito, occorre rilevare che non è sempre possibile proporre una domanda diretta ad ottenere tutte le informazioni pertinenti nell'ambito del procedimento alla cui conclusione è stata constatata la violazione di un diritto di proprietà intellettuale. Segnatamente, non può escludersi che il titolare di un diritto di proprietà intellettuale venga a conoscenza della portata della violazione di tale diritto solo dopo la conclusione definitiva del suddetto procedimento.
- 27 Ne consegue che l'esercizio del diritto d'informazione previsto all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2004/48 non deve essere limitato a procedimenti diretti alla constatazione di una violazione di un diritto di proprietà intellettuale.
- 28 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione posta dichiarando che l'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2004/48 deve essere interpretato nel senso che esso si applica ad una situazione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, nella quale, dopo la conclusione definitiva del procedimento con cui è stata dichiarata sussistente una violazione del diritto di proprietà intellettuale, la parte attrice richieda, in un procedimento separato, informazioni sull'origine e le reti di distribuzione delle merci o dei servizi con cui è violato tale diritto.

## **Sulle spese**

- 29 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:

**L'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, deve essere interpretato nel senso che esso si applica ad una situazione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, nella quale, dopo la conclusione definitiva del procedimento con cui è stata dichiarata sussistente una violazione del diritto di proprietà intellettuale, la parte attrice richieda, in un procedimento separato, informazioni sull'origine e le reti di distribuzione di merci o di servizi con cui è violato tale diritto.**

Firme